

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A propriedade intelectual, expressão que compreende os institutos da propriedade industrial e dos direitos autorais, tem por escopo o fruto do esforço intelectual humano, seja no campo da técnica - em que se destacam as patentes, como referido na ADI nº 5.529/DF, de minha relatoria -, seja no campo da estética, típico dos direitos autorais.

O ato criativo, denominado pelos italianos de **magia**, é a fonte primária desses direitos, reconhecidos desde a Constituição Imperial de 1824, tendo-se reservado ao legislador ordinário a tarefa de conferir a forma e a extensão de tais direitos, que devem servir de vetores ao desenvolvimento tecnológico e econômico, tendo em vista o interesse social do país (art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988).

No Brasil, a proteção da propriedade industrial remonta ao período colonial, conforme se extrai do texto do Alvará de 28 de abril de 1809, expedido pelo Príncipe Regente de Portugal Dom João:

“VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

No plano constitucional, a proteção da propriedade intelectual tem origem em 1824. A Constituição Imperial estabelecia, em seu art. 179, inciso XXVI, que

“(...) os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo

temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização”.

Note-se, assim, que, naquele momento, não se cogitava proteger as marcas, o que favorecia a prática dos denominados atos de concorrência desleal.

Alargando o escopo de proteção da matéria, nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, previa, em seu art. 72, § 25, o seguinte:

“(…) [O]s inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o invento.”

O § 26 do mesmo artigo esclarecia, ainda, que

“aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar”

E, finalmente, no § 27, aparece, pela primeira vez, uma tímida, porém relevante referência às marcas:

“A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.”

Caminhando pela história das Constituições Brasileiras, cumpre destacar que a de 1934 estabelecia, em seu art. 113, número 18, que “os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”.

Adicionalmente, dilatou-se a proteção conferida aos sinais distintivos, estipulando-se, no número 19 do mesmo artigo, que “(...) é assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”.

O número 20 deste artigo completava a proteção à propriedade imaterial, declarando o seguinte:

“[A]os autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de produzi-las. Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.”

Na contramão dos movimentos constitucionais anteriores, a Constituição Federal de 1937 conferiu ao legislador ordinário ampla autonomia para regulamentar a proteção da propriedade intelectual, porquanto o art. 122, número 14, estabelecia que

“(...) a Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: #8221px; (...) “14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício”.

A Constituição Federal de 1946, por muitos apontada como o mais belo trabalho do legislador constitucional até os dias atuais, remonta, por sua vez, à Constituição de 1891, estabelecendo, em seu art. 141, §§ 17, 18 e 19, que

“(...) os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio. É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial” e que “aos autores de obras literárias artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar”.

Na mesma linha, a Constituição Federal de 1967, em seu art. 150, § 24, estabelecia que “(...) a lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”, aglutinando, num mesmo parágrafo, a proteção patentária e marcária.

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 mostra-se especialmente rica em disposições concernentes ao sistema de propriedade intelectual, bastando verificar o disposto em diversos incisos do no art. 5º:

- “XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

Note-se que, embora a orientação a respeito do objetivo de se alcançar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil estivesse presente em algumas Constituições anteriores, a de 1988 é a primeira a trazê-la refletida expressamente nos incisos concernentes à propriedade intelectual.

Por essa razão, sublinho que **o dispositivo constitucional transcrito subordina a proteção conferida às marcas ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil**. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.

A esse respeito, Newton Silveira pondera o seguinte:

“(...) [A]s constituições modernas contemplam, ao lado da liberdade de iniciativa, a utilidade social, criando mecanismos de controle da atividade econômica coordenada a fins sociais. Tal atitude se reflete diretamente sobre a tutela dos chamados bens imateriais resultantes da criação intelectual, limitando sua duração para o fim de harmonizá-los com o progresso técnico e cultural e a tutela do consumidor, buscando delimitar tais direitos, em especial no campo industrial” (SILVEIRA, Newton Silveira. **Garantias Constitucionais aos Bens Imateriais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro** - RDM, São Paulo, nº 60, p. 18-23).

Na mesma vertente, Denis Borges Barbosa ressalta que

“(...) [n]ão menos essencial é perceber que o art. 5º, XXIX, da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo” (BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Disponível em <http://www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>).

Assim, o princípio fundamental ao redor do qual gravita o conjunto de disposições normativas que regem o sistema de proteção de marcas é formado, indiscutivelmente, pelo interesse social e pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

A propósito, Tullio Ascarelli, em sua Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, considera como base do direito industrial o interesse geral no progresso cultural e técnico e o interesse do consumidor.

Esse breve registro sobre a evolução constitucional da matéria e a vinculação de seus dispositivos na direção do desenvolvimento social, econômico e tecnológico auxilia a leitura da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

O referido diploma legal estabelece que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos

nas proibições legais (art. 122), bem como que **a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido**, conforme as disposições da referida Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129).

A lei também assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, de licenciar seu uso e de zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130).

No Brasil, o órgão responsável pelo exame dos pedidos e pela concessão de registros de marca é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal que goza de imparcialidade e que tem compromisso apenas com a legalidade, militando a seu favor as presunções de veracidade e de legalidade dos atos que pratica.

No que se refere ao procedimento administrativo a ser seguido pelos interessados em obter um registro de marca, transcrevo as lições de Newton Silveira:

“(…) [A]o escolher um sinal para distinguir seus produtos ou sua atividade, o depositante do pedido deve verificar se esse sinal está livre, ou seja, se não pertence a terceiros.

Escolhido o sinal que possua condições intrínsecas de constituir marca, deve-se proceder a uma busca preliminar. Considerando-se o princípio da especialidade das marcas e a conseqüente exigência de novidade apenas relativa, as marcas registradas e apresentadas a registro são divididas por classes de produtos, mercadorias ou serviços.

Essa busca preliminar deve ser feita, pois, na classe em que se pretende o registro. Essa classe deve ser a do ramo de atividade do requerente, não sendo permitido requerer registro em classes que não correspondam ao ramo de atividade ou expressamente previsto no objeto das sociedades.

Escolhido um sinal hábil, feita a prévia classificação e as buscas preliminares, procede-se ao depósito do pedido de registro perante o INPI.

O requerimento deve indicar e qualificar o requerente, estampar a marca, indicando-se o ramo de atividade e a classe correspondente.

(…)

Como no processo de obtenção de patente, a publicação do pedido para conhecimento de terceiros é fase essencial do processo. Sua falta

implica nulidade. Essa publicação é feita após exame pelo INPI e sob a rubrica de 'viável', correndo o prazo de sessenta dias para oposições de terceiros.

Se o INPI considerar que o registro pretendido é inviável face a preexistência de marca de terceiros, iguais ou semelhantes, na mesma classe, ou por outros impedimentos previstos na lei, indeferirá o pedido, decisão essa terminativa da primeira fase do processo e da qual cabe recurso ao Sr. Presidente do INPI.

Considerado 'viável' o pedido, poderá qualquer interessado opor-se, fundando-se no fato de que o pedido fere as prescrições legais. Poderá alegar que se trata de marca genérica ou descritiva, ou termo técnico etc., cuja concessão virá estabelecer um monopólio em prejuízo do uso normal do sinal entre os comerciantes do ramo. Poderá alegar ter já marca registrada na mesma classe ou em classe afim, igual ou muito parecida à registrada, criando possibilidade de confundir o consumidor. Ou que a marca apresentada a registro reproduz ou imita seu nome empresarial ou título de estabelecimento. Em suma, o legítimo interesse do oponente se calcará na circunstância de o registro pretendido ferir um direito seu, genérico ou específico.

Havendo ou não oposição, o pedido será então deferido ou indeferido, conforme os pareceres exarados no processo, cabendo recurso pela parte prejudicada. Mesmo o terceiro que não apresentou oposição poderá recorrer da decisão.

Transitando em julgado a decisão concessiva, tem o requerente o prazo de sessenta dias para recolher as taxas de expedição do certificado e de decênio. O registro será válido por dez anos, prorrogável no fim do período pelo mesmo prazo, de forma sucessiva" (**Curso de propriedade industria** l. 3. edição. São Paulo: Quartier Latin, 2023).

Em adendo, deve-se ressaltar que o registro concedido pelo INPI ao final desse procedimento é **constitutivo de direito** por expressa disposição legal (art. 129 da LPI), diferentemente do que ocorre em outros países, em que o registro é **meramente declaratório** .

Outro ponto de extrema importância reside no chamado princípio da territorialidade, em razão do qual o certificado de registro e a proteção dele decorrente será válido em todo o território nacional, não se admitindo no Brasil proteção à marcas utilizadas ou registradas em outros países e que não tenham passado pelo procedimento referido acima, salvo no caso das marcas notoriamente conhecidas (art. 6º bis da Convenção de Paris e 126 da LPI).

Assim, em nosso sistema, recomenda-se aos interessados no registro de determinada marca que realizem uma busca de anterioridade para verificar se há pedidos previamente depositados ou registros já concedidos para assinalar produtos e serviços com o mesmo sinal distintivo que se pretende registrar.

Isso porque, conforme ressaltado anteriormente, o sistema brasileiro é atributivo de direitos, privilegiando aquele que primeiro houver depositado o pedido de registro de marca perante o INPI e conferindo-lhe prioridade em relação àqueles que o apresentem posteriormente, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, deve-se transcrever primorosa lição de João da Gama Cerqueira, nosso maior tratadista na matéria:

“O t ermo de dep sito firma a prioridade do pedido para efeito da concess o do registro, no caso de serem depositadas marcas id nticas ou semelhantes, salvo o disposto no art. 96 do C digo (n  54 supra), regulando-se a prefer ncia pela preced ncia de dia e hora do dep sito (C digo art. 136, 1 ). No caso de pedidos simult neos, o registro ser  concedido ao requerente que, no prazo de 60 dias, provar ter usado ou possu do a marca por mais tempo, n o se fazendo o registro, na falta dessa prova, sem que as marcas sejam modificadas” (**Tratado da propriedade industrial**. v. II, tomo II, p. 132).

No que se refere especificamente ao modo de aquisi o de propriedade da marca e a seu reconhecimento, o renomado autor ensina que

“[o] modo de adquirir a propriedade da marca   a ocupa o; mas o seu reconhecimento pode subordinar-se essencialmente ao registro ou dep sito, ou independe dessa formalidade, o que   uma quest o de direito positivo. Em qualquer caso, o t tulo da aquisi o   a ocupa o. A diferen a est  em que algumas legisla es reconhecem, para certos efeitos, a propriedade assim adquirida, sem necessidade do registro do dep sito da marca, ao passo que outras condicionam o seu reconhecimento e prote o a essa formalidade administrativa. Segundo a terminologia consagrada, costuma-se dizer, no primeiro caso, que o registro   declarativo da propriedade, sendo atributivo no segundo” (**op. cit.** . v. I, parte I, p. 355.)

No mesmo sentido, complementa o ilustre tratadista:

“Assim colocada a questão, podemos dizer que a diferença essencial entre as leis que adotam o sistema declarativo ou atributivo, segundo a terminologia usual, está em que as que seguem o primeiro sistema reconhecem ao possuidor da marca não registrada o direito de anular o registro de sua marca feito por terceiro, ao passo que as leis que adotam o segundo sistema não reconhecem esse direito, protegendo exclusivamente as marcas registradas. De acordo com o primeiro sistema, o uso prevalece contra o registro; no segundo, o registro prevalece contra o uso” (**op. cit.** , v. II, tomo II, p. 88).

E sobre as vantagens e desvantagens de cada sistema, Gama Cerqueira arremata asseverando o seguinte:

“Contrastando com o sistema do registro declarativo, o do registro atributivo é um sistema que se caracteriza pelas virtudes da certeza e da segurança, evitando dúvidas e questões judiciais complexas e demoradas. Estabelecendo a data certa da apropriação da marca e do início da proteção legal, facilita as buscas de anterioridades, elimina as questões relativas à conservação da marca nos casos de falta de renovação do registro, evita as tormentosas questões sobre o uso da marca, cuja prova, como já vimos, é sempre difícil, torna ociosas as discussões sobre a sua prioridade e afasta definitivamente as infundáveis questões sobre o abandono da marca, uma das matérias mais difíceis que surgem na prática do sistema declarativo” (**op. cit.** , v. II, tomo, II, p. 98).

Por fim, o percurso histórico até se chegar ao registro de marcas na área da propriedade industrial pode ser bem compreendido a partir das lições de Newton Silveira, calcadas no princípio da segurança jurídica:

“Certos sinais distintivos eram utilizados pelos comerciantes desde que existe o comércio. Com a formação do Direito Comercial, no final da Idade Média, alguns sinais já eram protegidos sem necessidade de lei especial: os nomes dos comerciantes e das sociedades comerciais, os títulos de estabelecimento e as insígnias comerciais.

Com o advento da revolução industrial e a circulação de mercadorias fora dos estabelecimentos que as fabricavam, tornou-se necessária uma proteção mais eficiente para as marcas dos produtos e mercadorias. Como o sistema de patentes mostrou-se eficaz por meio da concessão de um certificado pelo Governo, essa mesma estrutura (requerimento, exame e expedição de um título de propriedade) serviu de modelo para a concessão de um registro de marca (pelo mesmo órgão federal – o INPI) .” (grifos nossos) (Curso de propriedade industrial . 3. edição. São Paulo: Quartier Latin, 2023).

Feita essa brevíssima digressão, verifico que a plena compreensão da presente controvérsia passa, necessariamente, pela análise da cronologia das fases do pedido do recorrente no âmbito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Assim, por serem os fatos incontroversos, autorizado está seu exame nesta via extraordinária.

Apenas como reforço argumentativo, impende assentar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela “[...] inaplicabilidade da Súmula 279 quando se cuida de rever a qualificação jurídica de fatos incontroversos e não de discutir-lhes a realidade ou as circunstâncias” (RE nº 210.917, Rel. Min. **Sepúlveda Pertence** , Tribunal Pleno, DJ de 18/6/01).

Nesse sentido, trago à colação a manifestação do INPI, que é mundialmente reconhecido pela qualidade técnica de seus servidores, todos especializados no ramo do direito empresarial denominado “propriedade industrial”.

Com efeito, nos memoriais que apresentou ao Supremo Tribunal Federal, o INPI descreveu claramente, e com riqueza de detalhes, todo o procedimento de registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, incluindo os incidentes ocorridos no referido procedimento, conforme destacado abaixo:

“A cronologia dos fatos é a seguinte:

a) em 29.3.2000, o pedido de registro da marca ‘Gradiente Iphone’ foi depositado pela IGB Eletrônica S.A., para assinalar ‘aparelhos telefônicos celulares, aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, hands free, peças e acessórios’;

b) tal pedido foi publicado na RPI 1539 de 04/07/2000 para manifestação de terceiros interessados, sendo que não houve manifestação tempestiva contrária ao registro por parte da APPLE

INC. pelo art. 158 da LPI, que estabelece 60 (sessenta) dias para prática deste ato;

c) a empresa TELESP CELULAR S/A protocolou em 04/09/2000 oposição tempestiva contra este registro – pet. n.º 18000035533, tendo sido a IGB ELETRÔNICA S/A notificada desta oposição por meio de publicação na RPI 1627 de 12/03/2002, tendo apresentado contrarrazões em 23.4.2002 (petição 18020015267);

d) o INPI, após apreciar ambas as peças supracitadas, e realizar o exame de registrabilidade da marca em questão, decidiu pela improcedência da oposição apresentada, e publicou na RPI 1812 de 27/09/2005, despacho de sobrestamento de decisão de mérito, aguardando decisão definitiva sobre pedido de registro n.º 822058529 da marca IPHONE, depositado pela empresa TCE INDÚSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A para assinalar “telefone integrado com aparelho de acesso à internet, incluindo uma tela embutida sensível ao toque, teclado, modem e programa de computador (software)”. Este, por sua vez, encontrava-se igualmente sobrestado à época, aguardando decisão acerca de caducidade do registro n.º 007062729 de marca AIPHONE, registrada pela empresa AIPHONE KABUSHIKI KAISHA;

e) após homologação da desistência do pedido de registro sobrestador pela TCE INDÚSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A, o INPI publicou novo despacho de sobrestamento na RPI 1884 de 13/02/2007, desta vez aguardando decisão acerca de exame de recurso de declaração de caducidade do registro n.º 007062729 de marca AIPHONE;

f) em 27.11.2007, após a denegação do referido recurso, a Diretoria de Marcas do INPI, reexaminando a matéria, e verificando a inexistência de registros ou pedidos de registro anteriores impeditivos, decidiu pelo deferimento do pedido de registro n.º 822112175 da marca GRADIENTE IPHONE;

g) em 2.1.2008, após o recolhimento de valores devidos referentes à expedição de certificado e proteção decenal, o INPI publicou a concessão da marca em questão por meio da RPI 1930.”

Na esteira da cronologia dos fatos que se ligam às teses com repercussão constitucional objeto da presente demanda, deve-se enfatizar que ficou incontroverso nos autos pelas declarações da APPLE que “Após triunfal anúncio **em janeiro de 2007, o primeiro iPhone foi colocado à venda em junho daquele ano** , tornando-se o **smartphone** de maior sucesso em todos os tempos”.

Por outro lado, também é incontestável o fato de que “(...) em 2000, isto é, 7 anos antes da Autora, a Ré lançou, no Brasil, um telefone celular denominado ‘GRADIENTE IPHONE’, conforme atesta a anexa reportagem, **publicada no jornal O ESTADO DE SÃO PAULO em 03.04.2000**”.

Além disso, de acordo com informações constantes dos autos e não afastadas em réplica, o smartphone da APPLE “começou a ser vendido no mercado brasileiro, **a partir de 26 de setembro de 2008**”.

Vide, abaixo, os fatos devidamente inseridos na linha do tempo:

LINHA CRONOLÓGICA DOS FATOS

29/03/2000 - Depósito do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

03/04/2000 - Lançamento do telefone celular denominado GRADIENTE IPHONE;

27/11/2007 - Deferimento do pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

21/01/2008 - Expedição do certificado de registro da marca GRADIENTE IPHONE;

26/09/2008 - Início da venda do smartphone da Apple no Brasil;

02/01/2013 - Data do ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca pela Apple na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Pois bem, revisitado o procedimento administrativo e estabelecidas as balizas temporais imutáveis nos autos, deve-se ressaltar a manifestação técnica do INPI sobre o mérito da questão, uma vez que, na qualidade de órgão estatal responsável pela concessão de registro de marcas, patentes, desenhos industriais, dentre outros institutos da propriedade industrial, é o guardião do registro, conforme ressaltado acima.

Nesse sentido, transcrevo, no ponto, a utilização do critério técnico adotado pelo INPI no exame do caso objeto destes autos, conforme destacado:

“Repare-se, ainda, que o termo IPHONE se enquadra na categoria de marcas evocativas, as quais, por necessitarem menor esforço criativo em sua concepção e menor grau de investimento para que o público consumidor as relacione aos produtos e serviços que as mesmas visam assinalar, compõem percentagem significativa das marcas depositadas anualmente no INPI.

Conseqüentemente, o exame de disponibilidade de uma marca evocativa, por meio de busca no banco de dados do INPI, tem maior probabilidade de revelar a existência de depósitos prévios de marcas idênticas ou relevantemente similares, as quais podem se encontrar em diferentes estágios de seu exame de mérito. Foi precisamente o que ocorreu com a marca sob exame.

Em conclusão, não foi o tempo pelo qual transcorreu o processo administrativo que deu ensejo à lide; mas, sim, a decisão empresarial da APPLE de lançar no mercado mundial e brasileiro marca já depositada por terceiro há pelo menos 7 (sete) anos, com a publicação do depósito tornada pública por meio da RPI 1539 de 4.7.2000, sendo inafastável sua ciência de que, em consonância com o regime atributivo vigente no País, eventual deferimento e concessão do registro atribuiria a tal empresa a titularidade da marca, o que, ao final, efetivamente ocorreu.”

Ora, tendo em consideração que nosso sistema é o atributivo de direitos, verifica-se que o pedido de registro da marca GRADIENTE IPHONE, **depositado em março de 2000**, foi deferido em **27/11/2007** e que **o registro foi concedido em 2/1/2008**, o que indica, indubitavelmente, que a GRADIENTE **ocupou, com primazia, o espaço para a utilização exclusiva da expressão “GRADIENTE IPHONE”** para a comercialização de aparelhos celulares móveis, ou, como ressalta a APPLE, no mercado de smartphones e não de IPHONES.

Assim, não há dúvida de que aqueles que depositaram pedidos de registro de marca após março de 2000 para a utilização da expressão “GRADIENTE IPHONE”, em conjunto ou isoladamente, para a comercialização de aparelhos celulares ou smartphones deviam obedecer, na linha do tempo, a prioridade da Gradiente.

Isso porque, concedido o registro ao final do processo administrativo, como ocorreu na espécie, novos registros não serão admitidos, nos termos do que estabelecem os arts. 124, XIX, e 130 da Lei nº 9.279/96 . **Vide :**

“Art. 124. Não são registráveis como marca

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Conforme se verifica, os dispositivos reproduzidos acima resguardam a ordem de preferência na apresentação dos pedidos, de maneira que ninguém poderá ignorá-la ou furar a fila, mesmo que tenha feito uso da marca alheia depois do depósito do pedido originário.

No caso dos autos, deve-se ressaltar que a referida prioridade jamais foi questionada e que, entre novembro de 2007 (data do deferimento do pedido de registro da marca da GRADIENTE) e janeiro de 2008 (data de concessão do registro), nenhum exame de mérito poderia ter sido realizado, uma vez que, nesta fase, o INPI apenas aguarda o pagamento de taxa pelo titular do registro para a regular expedição do certificado.

Assim, do ponto de vista técnico, o último ato de mérito praticado pelo INPI no caso dos autos foi publicado no dia 21/11/2007, após o que os examinadores da referida autarquia se despediram do procedimento e não poderiam se manifestar novamente em sede administrativa.

Essa, portanto, é a data a ser considerada para efeitos das possíveis decisões de mérito do INPI quanto ao registro da marca objeto destes autos.

Evidentemente que, mesmo após a concessão do registro, a Apple poderia ter requerido ao Presidente do INPI, ainda na esfera administrativa, sua nulidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da expedição do certificado de registro, nos termos do que estabelece o art. 169 da Lei nº 9.279/96, o que, no entanto, não ocorreu.

Essa informação é também relevante, na medida em que a tese de que a marca IPHONE seria descritiva de produto, poderia ter sido ventilada naquele momento, mas a Apple permaneceu uma vez mais silente quanto ao registro da referida marca.

Além disso, a mesma postura foi verificada no período compreendido entre a concessão do registro e o ajuizamento da ação de nulidade, **apresentada, durante plantão judiciário, no último dia do prazo prescricional de cinco anos** previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/96, ou seja, em 2 de janeiro de 2013, às 16h50min (volume 1, p. 150-153), tendo sido despachada às 18h20min pela magistrada plantonista.

Dessa maneira, entre **setembro de 2008 e janeiro de 2013**, a comercialização de produtos da Apple, com a utilização da expressão “IPHONE” ocorreu no país sem que houvesse qualquer oposição ou que tivesse sido adotada qualquer medida por parte da Apple para anular o registro concedido em favor da Gradiente.

Note-se, por oportuno, que entre o depósito do pedido de registro da Gradiente e a primeira atuação da Apple para obstá-lo transcorreram 12 anos e 10 meses.

Ora, se o INPI demorou cerca de 8 anos para conceder o registro da marca em questão, a Apple não se manifestou durante todo esse período e ainda levou outros 5 (cinco) anos após o início da vigência do registro para, finalmente, insurgir-se contra ele, o que denota que desrespeitou, porque sabedora dele, o registro deferido pelo INPI em nome da Gradiente durante esse extenso lapso temporal.

Quanto à alegação da Apple de que a expressão “IPHONE” seria descritiva do produto e de que não poderia ter sido concedida pelo INPI por violar o art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, novamente trazemos à colação a manifestação do INPI, que é autoexplicativa:

“a) A Autora depositou sua marca em território nacional em data posterior à data de depósito da marca da empresa Ré, de modo que não há que se invocar direito marcário anterior.

b) A Autora jamais questionou a concessão desta marca em sede administrativa, através de competente processo administrativo de nulidade disciplinado pelos art. 168 a 172 da LPI embora tal concessão tenha sido publicada após o lançamento de seu produto denominado IPHONE.

c) Conforme já discutido exaustivamente em pareceres técnicos anteriores, os documentos enviados pela Autora não evidenciam que a expressão IPHONE seria descritiva, e, portanto, irregistrável à título exclusivo à luz do disposto no art. 124 da LPI.

d) A expressão IPHONE é composta pela junção da letra i com o radical PHONE, de origem inglesa, cuja tradução ao português é fone. A união de ambos os elementos cria expressão nova, inexistente à época de depósito do pedido de registro. Longe de descrever os produtos assinalados, tal expressão faculta ao consumidor alvo menor esforço de raciocínio para que este discirna o produto assinalado, mesmo que não o conheça. A literatura, bem como a jurisprudência, classificam este tipo de marca como evocativa ou sugestiva, sendo sua registrabilidade reconhecida pela legislação pátria, bem como internacional.

7. Também deve-se ressaltar que a tese de que, quando do exame de mérito de um pedido de registro de marca, deve ser levado em conta o cenário econômico vigente à época deste exame, e não aquele vigente à época do depósito, cria enorme insegurança jurídica, pois impõe ao depositante que preveja não só cenários preexistentes, mas também futuros, na determinação da probabilidade de concessão. De fato, exigir tal exercício de futurologia de qualquer empresa, seja qual for o seu tamanho e meios à sua disposição, inviabilizaria o sistema de propriedade industrial, com consequências imprevisíveis. E, ressalte-se, tal tese não é prevista em lei.”

Note-se, a propósito, que os documentos acostados aos autos comprovam que a Apple **sempre** utilizou a expressão “IPHONE” para a comercialização de seus smartphones.

Aliás, a referida expressão vem sendo utilizada publicamente pela empresa desde o lançamento do seu smartphone nos Estados Unidos, como pode ser verificado na apresentação do produto realizada por seu idealizador, o falecido empresário Steve Jobs ([youtube.com/watch?v=taTmpYQ_3jk](https://www.youtube.com/watch?v=taTmpYQ_3jk)).

Mais: é fato notório e comprovado nos autos que foram depositados por distintas empresas inúmeros pedidos de registro de marca IPHONE no Brasil (v. 6, p. 5) e no exterior, justamente para a comercialização de smartphones, mesmo antes de seu lançamento oficial nos Estados Unidos.

Esses documentos comprovam também que, em sua atuação empresarial, a Apple jamais entendeu que a expressão “IPHONE” seria descritiva de produto, tendo investido pesadamente para se apropriar, de maneira exclusiva, da referida expressão em diversos países do mundo, inclusive adquirindo marcas de terceiros contendo essa expressão em outros países como os Estados Unidos, o México e o Canadá.

De fato, não há notícias de uso largamente difundido de Iphone em lugar de **smartphone**, bastando-se verificar que uma expressão como 'o iphone da Samsung' soaria, no mínimo, contraditória.

Nesse ponto, cumpre salientar que, na seara administrativa, a Apple teve a oportunidade de revelar seu posicionamento sobre o tema perante o INPI, devendo-se destacar a manifestação da Gradiente a respeito da matéria:

“Outro fato revelador é a manifestação apresentada por APPLE, nos autos do processo administrativo n. 828.743.193, referente à marca mista “IPHONE iPhone” (fls. 750/757), em virtude da Oposição apresentada por AIPHONE KABUSHIKI KAISHA, com base na anterioridade do registro da marca AIPHONE, atualmente extinta. A fim de demonstrar a inexistência de colidência entre IPHONE v AIPHONE, curiosamente APPLE afirma que apenas o termo “PHONE” seria descritivo, e não a expressão (conjunto) IPHONE. Pede-se vênua para transcrever um trecho comprometedor da inusitada manifestação da eloqüente Apelada:

‘8. Ademais, a impressão de conjunto da marca ganha especial relevo no presente caso, porquanto o elemento ‘PHONE’ é, evidentemente, descritivo dos produtos de interesse. Assim, os detalhes do conjunto, por menores que sejam, já seriam suficientes para evitar confusão por parte do consumidor.’

47. Ou seja, o comportamento da Apelada é contraditório! Contradição esta que não passou despercebida até mesmo pelo D. Juízo a quo em sua sentença, conforme trecho transcrito acima (item 18).”

Diante desse cenário, do ponto de vista técnico, a atuação do INPI mostrou-se irretocável, não apenas em razão da motivação de seus atos, considerada a realidade vivenciada naquele momento, mas também diante do comportamento da própria Apple, que colide frontalmente com os argumentos jurídicos por ela apresentados na presente demanda.

Superada a fase administrativa e avançando-se à esfera judicial, mais precisamente ao exame da ação de nulidade de marca proposta pela Apple, deve-se ressaltar que as instâncias **a quo** concluíram não ter a recorrente, a Gradiente, exclusividade sobre o uso isolado do signo “IPHONE” e assentaram a nulidade parcial do registro de marca por ela requerido perante o INPI em 2000, com a correção pertinente.

Para chegar a essa conclusão, o juízo de primeiro grau ressaltou o seguinte:

“(...) a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensão que o ‘mercado’ do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos. A proteção à propriedade intelectual é importantíssima, mas não é um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados ‘aquecidos’.

Em suma, o deferimento do registro à empresa Ré tinha de ter observado a existência de concorrente no mercado, a inexistência do produto desta e, por fim, a evolução do ‘mercado’ do IPHONE.”

Da mesma forma, o Tribunal de origem realçou que, entre a data do depósito da marca feito pela recorrente e a data da concessão do registro, a qual se deu apenas em 2008, o mercado envolvendo o IPHONE da Apple sofreu significativa alteração, tendo essa empresa consagrado, em termos mundiais, **inclusive no território nacional**, o uso desse signo na identificação de aparelhos celulares por ela comercializados.

Nesse contexto, asseverou a Corte **a Quo** que o INPI, ao apreciar o pedido da recorrente de registro de marca, não poderia ter desconsiderado a dimensão que o mercado do IPHONE tomou entre aqueles anos.

Ressaltou, outrossim, que a demora na análise desse pedido **não permitiria à autarquia “retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos”**. Segundo o Desembargador Relator, **“ficar jungido, ficar subordinado, por exemplo, a toda uma legislação já um pouco desassociada da realidade, de 1996, é demais!”**.

Para fundamentar essa decisão, foram invocados os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (arts. 1º, IV; e 170, VI, da Constituição Federal).

A propósito, aduziu-se, no voto condutor do acórdão recorrido, que, **se a Gradiente pudesse se utilizar, livremente, da expressão IPHONE, haveria imenso prejuízo para a Apple Inc., “pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A**

pulverização da marca (...) equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto ”.

Convergindo nessa compreensão, o STJ, ao negar provimento aos recursos especiais interpostos pela Gradiente e pelo INPI, asseverou que a autorização do uso isolado do signo IPHONE por outro sujeito que não a Apple para designar celulares com acesso à internet poderia gerar consequências deletérias rechaçadas pela Constituição Federal .

Como se verifica, na esfera judicial, o cerne da questão está em saber se a demora na concessão de registro de marca pelo INPI poderia ensejar a não exclusividade por quem a depositou, em razão do surgimento, no período de dilação, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo-se presentes os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Na manifestação que enderecei à Corte sobre a repercussão geral do tema, tive a oportunidade de ressaltar que há matéria constitucional relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico a ser dirimida por esta Suprema Corte, o que foi acolhido de maneira unânime pelo Colegiado Pleno.

O caso concreto é paradigmático para se divisar a análise do tema. Em primeiro lugar, após a reconstituição cronológica dos fatos incontroversos, verificou-se a boa-fé da Gradiente, na medida em que ocupou o espaço para a utilização da expressão “GRADIENTE IPHONE” no início de 2000, época em que a recorrida se dedicava à produção de computadores, mas não de smartphones.

Em segundo lugar, no momento em que a marca em questão foi deferida pelo INPI (novembro de 2007), o produto da Apple nem sequer estava disponível no mercado nacional, tendo sua comercialização sido iniciada no mercado americano pouco mais de cinco meses antes da referida data (junho de 2007), não havendo, à época, competição ou relação de concorrência entre as empresas no Brasil pelo mercado de smartphones (art. 170 da CF) .

Ora, superada a alegação de que “IPHONE” é expressão que designa smartphone, também não há que se falar em aquisição de um segundo significado a partir do uso da expressão “IPHONE”, como alega a Apple, muito menos que seria uma marca notoriamente conhecida, consideradas, evidentemente, as balizas temporais fixadas no presente feito e não o momento do julgamento da demanda e dos respectivos recursos.

Como ensina Cláudio Roberto Barbosa, a distintividade adquirida é um fenômeno jurídico reconhecido no direito americano:

“A distintividade adquirida no direito norte-americano, é chamada de “secondary meaning”, o qual é praticamente obrigatório para o registro de determinadas marcas através do Lanham Act, ou para a utilização judicial de uma marca estadual (adquirida através do uso).” (Cláudio Roberto Barbosa . **A Relação entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito internacional** . Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p. 111).

No mesmo sentido, Elaine Ribeiro do Prado, complementa que:

“[...] secondary meaning, que corresponde ao verkehrsgeltung germânico, caracteriza-se em relação a uma denominação ou sinal inicialmente genérico que adquire uma eficácia distintiva pelo uso continuado e intenso para um produto ou serviço” (<https://www.migalhas.com.br/depeso/244815/secondary-meaning-ou-significacao-secundaria>).

Dessa maneira, para que uma denominação ou sinal adquiram um novo significado, faz-se necessário seu uso no mercado em que se pretende criá-lo ou reconhecê-lo. Aliás, é justamente em razão do referido uso que a denominação ou o sinal adquirem um segundo significado ou desenvolvem sua distintividade, uma vez que tais conceitos são necessariamente relacionados.

É evidente, portanto, que o segundo significado ou a nova distintividade do sinal ou da denominação devem ser adquiridos a partir do uso no Brasil, perante o público consumidor nacional, e não no exterior, uma vez que, nessa segunda hipótese, a denominação ou o sinal originais nem sequer seriam conhecidos do consumidor nacional.

Com efeito, fica claro neste autos que a eventual assunção de segundo significado para a expressão “IPHONE” seria posterior ao deferimento do registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, uma vez que o uso da expressão “IPHONE” a partir da comercialização do produto é etapa anterior e necessária para a criação desse segundo significado e esse uso não ocorreu no Brasil antes da concessão do registro da marca “GRADIENTE IPHONE”.

Conquanto a Apple alegue, em juízo, que o uso da expressão “IPHONE” adquiriu, ao longo dos anos, um segundo significado, isso seguramente não ocorreu ao tempo em que concedido o registro da marca “GRADIENTE IPHONE” no Brasil, não sendo correto imputar ao INPI qualquer falha neste sentido.

Ademais, repita-se, o fenômeno da criação de um segundo significado para a expressão “IPHONE” exige a efetiva comercialização do produto, o que não se verificou no Brasil no período de tramitação do pedido de registro concedido pelo INPI, tanto que a postura da empresa foi de absoluta passividade.

Dessa maneira, o transcurso do tempo entre o depósito do pedido de registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, e a sua efetiva concessão, não teve o efeito descrito pela Apple, muito menos pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a comercialização do smartphone da Apple no Brasil teve **início em setembro de 2008** e a concessão do registro da marca pelo INPI ocorreu **em novembro de 2007**.

Por fim, não se pode argumentar com a suposta notoriedade da marca IPHONE, porquanto, mesmo após a concessão do registro da marca GRADIENTE IPHONE no Brasil, o INPI foi categórico ao afirmar que

“(…) há de [se] rechaçar de imediato a afirmação de que o INPI teria reconhecido de ofício a notoriedade da marca IPHONE da Autora. A simples leitura do trecho destacado do despacho de deferimento (fls. 360 e 361) evidencia que sequer se menciona a palavra ‘notoriedade’ ou qualquer sinônimo ao se referir a esta marca. Resta reconhecido apenas pelo INPI que, embora a empresa Autora se utilize da expressão IPHONE para assinalar produto manufaturado de sua procedência, é fato que o pedido da marca em questão foi depositado anteriormente pela empresa Ré. Qualquer outra afirmação se trata apenas de ilação - leviana, por sinal - por parte da Autora.

(…)

8.. Por todo o exposto anteriormente, entendemos que, s.m.j., os documentos apresentados não alteram a conclusão inicial exarada em parecer técnico anterior, no qual nos pronunciamos pela total improcedência das alegações da Autora, devendo ser mantido o registro n. 822112175 da marca G GRADIENTE IPHONE sem qualquer restrição quanto à total exclusividade de uso dos seus termos.”

Em resumo, a expressão “IPHONE” não era, nem poderia ser notoriamente conhecida no momento em que foi deferido o registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, como já explicitado.

Por essas razões, não se pode imputar ao INPI ou mesmo ao transcurso do tempo qualquer fenômeno jurídico capaz de fulminar o registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, sob pena de violação da legalidade e de forte abalo da segurança jurídica, que são pilares fundamentais ao desenvolvimento das atividades empresariais e industriais no país.

Evidentemente que, se o registro é atributivo de direitos no Brasil e se as anterioridades devem ser verificadas no momento do depósito do pedido de registro para organizar a fila de interessados em adquirir a propriedade de certas expressões como marca em território nacional, não se pode atribuir ao INPI ou à Gradiente, que depositou o pedido em 2000, qualquer ilegalidade em razão do registro como marca da expressão “GRADIENTE IPHONE”.

Por outro lado, a decisão empresarial consciente da Apple em relação aos fatos ocorridos durante o processo administrativo e mesmo após a concessão do registro da marca “GRADIENTE IPHONE” no Brasil não pode ser corrigida judicialmente, por mais equivocada que possa parecer.

Apenas para corroborar tudo o que foi explanado, é preciso compreender em que consiste a intervenção estatal no registro de marca para o reconhecimento de direitos de propriedade industrial.

Nesse sentido, devemos rememorar as lições de Gama Cerqueira:

“De modo geral, a intervenção do Estado, nesta matéria, tem por fim: a) verificar o concurso de condições de que dependem o reconhecimento e a proteção dos direitos; b) dar publicidade aos atos relativos à concessão dos privilégios e garantias industriais, à sua extinção, às mutações da propriedade etc, para conhecimento de terceiros, formalidade que é indispensável à segurança das relações jurídicas; c) zelar pelos interesses de ordem pública e pelos da coletividade ligados à propriedade industrial. Estes diversos fins, que se compreendem na ação administrativa do Estado, são atendidos com a instituição dos registros da propriedade industrial. Estes registros, já por sua organização e por suas funções, já pelo seu processo e pelo caráter dos funcionários que nele intervêm, são de natureza

essencialmente administrativa, regulando-se, pois, pelos princípios e normas do direito administrativo.” (Tratado da **propriedade industrial** v. I, tomo I, p. 166-167.)

No caso sob análise, o INPI verificou o concurso de condições formais para o registro e deu a devida publicidade ao depósito do pedido de registro ao publicá-lo na Revista de Propriedade Industrial nº 1.539, de 04/07/2000, para manifestação de terceiros interessados.

Ainda no campo da publicidade de seus atos, é preciso reconhecer que, em 27/11/2007, após a denegação do referido recurso, a Diretoria de Marcas do INPI, verificando a inexistência de registros ou pedidos de registro anteriores impeditivos, decidiu pelo deferimento do pedido de registro nº 822112175 da marca “GRADIENTE IPHONE”.

Novamente, em 2/1/2008, após o recolhimento de valores devidos referentes à expedição de certificado e proteção decenal, o INPI publicou a concessão do registro da marca em questão por meio da RPI 1930.

Por fim, diante do fato incontroverso nos autos de que o signo distintivo em apreço havia sido ocupado anteriormente pela empresa nacional e de que, ao tempo da concessão do registro de marca, a Apple não havia sequer se manifestado contrariamente, não se mostra viável o reconhecimento de qualquer nulidade.

De fato, o registro em questão foi concedido com total observância às disposições constitucionais e legais vigentes à época, tendo o INPI zelado “pelos interesses de ordem pública e pelos interesses da coletividade ligados à propriedade industrial.”

Dessa maneira, não se pode admitir, nem mesmo por hipótese, que o INPI tivesse agido em desacordo com a Constituição ou com a lei de regência, ou que o termo “IPHONE” pudesse ser considerado descritivo de produto, sobretudo diante do comportamento da própria Apple no sentido de requerer o registro de tal expressão em todo o mundo para poder utilizá-la com exclusividade mesmo antes do lançamento de seu smartphone nos Estados Unidos.

Repise-se que a Apple depositou no Brasil e em diversos outros países o pedido de registro da marca “IPHONE”, justamente para obter o certificado de registro da marca, a qual, de acordo com suas ações neste campo não poderia ser descritiva do produto.

Aliás, como bem apontado pela GRADIENTE:

“A vingança o raciocínio da APPLE, *ad argumentandum*, praticamente todos os seus registros marcários e pedidos deveriam ser anulados ou indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Afinal, as marcas da Autora são compostas por aglutinação de palavras, valendo citar os seguintes exemplos (mencionados pela própria Autora na petição inicial): “IMUSIC”, “IPICTURE”, “IPHOTO”, “IMOVIE”, “IWEB”, entre tantos outros.”

Nesse sentido, também é precisa a manifestação da Advocacia-Geral da União:

“Assim, diante de todo o exposto, exigir que o INPI leve em conta, no momento do exame do pedido de registro de uma marca, o cenário econômico vigente, implicará dizer que o INPI estará sempre produzindo afrontamento à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), e, mais precisamente àquele princípio maior que é o princípio da anterioridade ou atributividade, gerando, assim, enorme insegurança jurídica ao sistema, pois irá impor àquele que deposita uma marca, hoje, sem qualquer restrição ou impedimento legal, promover um exercício de situação futura inconcebível.

Em nosso ordenamento jurídico, para se requerer uma marca com segurança, deve o empresário ou a sociedade ter ciência, no momento do depósito, da existência de marcas ou pedidos iguais ou semelhantes, no mesmo segmento mercadológico, já registrados no INPI e avaliar se algum concorrente poderá se opor de forma legítima ao seu pedido marcário.

A Autarquia, por sua vez, ao proceder ao exame de um pedido de marca, deve verificar em seus bancos de dados se há pedidos ou registros iguais ou semelhantes, no mesmo segmento de mercado, e então proferir sua decisão, considerando sempre as prioridades referentes às datas de depósitos dos interessados.

Dessa forma funciona o sistema de propriedade industrial, baseado na nossa LPI, gerando segurança para aqueles que dele se utilizam e para o próprio Estado conferidor de tais direitos.”

Ora, não há dúvidas de que, no sistema vigente, os requisitos para a concessão de patentes, de desenhos industriais e também de marcas devem ser verificados no momento da apresentação do registro, e não ao final do procedimento.

Basta pensar no requisito da novidade, que é resumido da seguinte forma por Gama Cerqueira, sempre uma referência segura quanto ao tema:

“Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a marca não pode deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio, na expressão de Ouro Preto, e **distinguir-se das outras marcas já empregadas** .” (**Tratado da propriedade industrial** . Tomo I, p. 369-370).

No sistema atributivo adotado no Brasil, a marca deve ser nova e distinguir-se de outras já empregadas no momento em que depositado o pedido de registro, sob pena de subversão total da técnica e de criação de forte insegurança jurídica, conforme ressaltado acima.

Para ilustrar em termos concretos o que se está a dizer, transcrevo trecho do parecer do Jurista e Ministro Aposentado Eros Grau:

“Basta pensarmos em dois pedidos de marcas distintos depositados no mesmo dia, um deferido pelo INPI em um ano, o outro em oito. E imaginar que, cinco anos após o depósito dos pedidos, duas multinacionais passem a explorar no Brasil as marcas em questão. A prevalecer o entendimento aqui criticado, um depositante terá a sua exclusividade reconhecida, e o outro não.

(...)

Isso sem contar que a consagração da tese permitiria, viabilizaria e incitaria comportamentos nocivos da parte de terceiros interessados na marca depositada, tendentes, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido: quanto mais lento for esse exame, maiores serão as chances de quebra da exclusividade jurídica do depositante.”

Ademais, o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial é expresso ao afirmar o seguinte:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro .”

Ao comentar o referido dispositivo, reproduzido seguidamente nas sucessivas leis que trataram da matéria, Gama Cerqueira não deixa dúvida de que:

“Finalmente, deve-se observar que o uso anterior a que se refere a lei é o uso feito no país , sendo necessário, ainda, que o uso da marca não tenha sido abandonado. Assim, deve o impugnante provar que a sua marca se acha em uso efetivo no país e que esse uso é anterior ao depósito do pedido de registro impugnado.” (op.cit. v. II, tomo II, p. 122).

Na mesma direção, também vale transcrever a manifestação da Gradiente:

“Ora, em matéria de propriedade industrial, é elementar que os requisitos de registrabilidade (no caso das marcas e desenhos industriais) ou de patenteabilidade (no caso das patentes de invenção e modelo de utilidade) devem ser aferidos pelo INPI justamente no momento em que o titular requer ao Estado o bem suscetível de exclusividade, ou seja, por meio do depósito!

Dito de outro modo, e utilizando-se das palavras empregadas na sentença, o INPI deve retroagir o exame à situação fática da época do depósito. A título de exemplo, cite-se a hipótese de aferição do requisito da novidade em matéria patentária, sendo certo que o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial define o estado da técnica ‘por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente (...)’.

No mesmo sentido, o critério de registrabilidade dos desenhos industriais é, em essência, avaliado no momento do depósito, nos termos do artigo 96, § 1º, da LPI.

No caso das marcas, a realidade acima não se altera. Muito embora a forma de aquisição da propriedade da marca, em respeito ao sistema atributivo, se dê pela concessão do registro (art. 129 da LPI), os requisitos de registrabilidade, entre eles o previsto no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devem ser examinados tendo por base a data do depósito do pedido de registro.

Nesse sentido, confira-se o entendimento da doutrina:

'O termo escolhido como marca não deve ser banal no momento do seu depósito e é essa data que se convém retornar a fim de saber se ela apresenta um caráter distintivo suficiente.' (tradução livre) - grifamos

'Data de apreciação do caráter distintivo: A existência do caráter distintivo se verifica na data do pedido do registro.' (tradução livre) - grifamos

'Apreciação: A avaliação de caráter distintivo é de discricção soberana dos juízos que analisam o mérito, mas estes devem motivar a sua decisão, ou seja, caracterizar a distinção ou a falta de caráter distintivo do sinal nos produtos ou serviços identificados. Ela deve ser feita retroagindo à data de depósito, e, em relação ao público interessado.' (tradução livre) - grifamos (volume 10, pp. 46-47).

(...)

Aliás, no mesmo sentido, está o parecer da diretoria de marcas do INPI acostado às fls. 324/327, onde se lê facilmente que os critérios de registrabilidade da marca devem ser analisados à época do depósito. Confira-se:

'9. Segundo as alegações da Autora (fl. 10, item 26), a 1ª Ré teria cunhado o termo 'IPHONE' para assinalar seus aparelhos celulares. Desta forma, infere-se de imediato que o referido termo não era pré-existente à época do depósito do pedido de registro da marca da lide, o que pode ser depreendido também da análise dos documentos anexados autos. Uma vez que não pré existente, conclui-se, s.m.j., que o mesmo não seria necessário, genérico ou comumente usado por terceiros à época do depósito da marca em lide para descrever aparelhos telefônicos celulares com acesso à internet. (...) Nenhum destes elementos demonstra qualquer tipo de uso do termo 'IPHONE' no segmento mercadológico de interesse, seja por terceiros concorrentes ou por consumidores, quando da época do depósito da marca atacada para descrever aparelhos telefônicos celulares com acesso à internet, de modo que não resta evidenciado em nenhum momento que o registro deste termo como marca pela 1ª Ré constituiria qualquer abuso quanto ao direito de livre concorrência.'

Desse modo, demonstrado ser o depósito o momento crucial para aferição dos requisitos de registrabilidade, requer IGB seja sanado o ponto obscuro acima transcrito, de modo a permitir plena defesa de IGB em seu Apelo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região" (v. 10, p. 48).

Dessa maneira, apesar de se ter demonstrado nos autos - a partir de balizas fáticas e temporais - que mesmo o exame posterior não levaria às conclusões propostas pela recorrida, o certo é que, para fins de exame dos requisitos necessários para a concessão de direitos de propriedade

industrial no país, a data a ser considerada é a do depósito, e não a da concessão do registro.

Nesse sentido, a demora na concessão de registro de marca pelo INPI não ensejou, nem poderia ensejar, a não exclusividade sobre ela por quem a depositou em razão do surgimento posterior de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo em vista os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica proporcionada pelo sistema atributivo de direitos adotado pelo legislador.

Nesse ponto, cito novamente o primoroso parecer apresentado pelo Jurista e Ministro Aposentado Eros Grau:

“A regulamentação da concorrência deve prover certeza e segurança jurídicas. A racionalidade do direito moderno decorre de sua capacidade de instalar um horizonte de previsibilidade e calculabilidade em relação aos comportamentos humanos, vale dizer, de segurança.

Tais atributos são indispensáveis à preservação da paz e da ordem social, que supõe a preservação dos mercados.

Trata-se, então, da ordem pública, constituída pelas normas jurídicas que compõem o núcleo mais expressivo daquilo que Nicos Poulantzas chama de le besoin de calcul de prévision: os agentes econômicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no qual o ganho voltado à acumulação de capital desempenha um papel preponderante, necessitam de uma justiça e de uma Administração cujo funcionamento possa ser, em princípio, calculado racionalmente.

Essa possibilidade corresponde a uma exigência inafastável do mercado. Nesse quadro, a ordem pública, além da racionalidade e da generalidade da lei, garante a isonomia, a igualdade dos agentes econômicos perante o direito.

Ora, a livre concorrência pressupõe que os agentes econômicos estejam sujeitos às mesmas normas jurídicas. A regulamentação imposta pelo Estado – aí incluída a jurisdição – não há de violar a isonomia entre eles.”

Essa conclusão está em linha com a segurança jurídica e com a legalidade estrita decorrente do regime atributivo de direitos eleito pelo legislador pátrio para o trato da matéria, além de atender à promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, considerado sempre o interesse social, a livre iniciativa e a livre concorrência, nos termos estabelecidos nos arts. 5º, XXIX, e 170 da Constituição da República.

De fato, privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé não atende aos referidos enunciados constitucionais.

No caso **sub judice**, ficou incontroverso que a Gradiente obteve o registro validamente expedido pelo INPI, consoante o disposto na legislação nacional, para a exploração exclusiva de seu sinal distintivo no Brasil.

Como é de conhecimento geral, o empreendedor caminha adiante, abrindo espaços, lançando-se em atividades inovadoras, criando novos padrões de civilidade, bem como valores próprios da vida urbana.

Além disso, ao se voltar para o atendimento de necessidades coletivas, ele promove, e tem promovido ao longo da história, a homogeneização do consumo e do comportamento, culminando no que denominamos hoje de sociedade de massa.

O direito positivo é sensível a essa realidade e consolida, no plano jurídico, as relações sociais, estabilizando-as com apoio nos diversos institutos que gravitam em torno do princípio da segurança jurídica, imprescindível ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Assim, ele acresce às normas jurídicas, que refletem a consciência coletiva de um determinado período da história, o padrão de civilidade captado pelo legislador.

No caso das marcas, as regras são claras e postas de maneira prévia e uniforme a todos os concorrentes, de maneira que as bases do sistema de proteção dos direitos industriais de índole constitucional não permitem retrocessos e interpretações moldadas para o atendimento do interesse de empresas estrangeiras, cuja postura de afronta às leis nacionais não pode ser placitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Os riscos enfrentados pelos empresários, nacionais e estrangeiros, devem ser aqueles inerentes à atividade empresária, cumprindo salientar que o direito deve oferecer segurança jurídica para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, garantido condições isonômicas a todos, no que diz respeito tanto à iniciativa econômica quanto ao desenvolvimento da atividade empresarial, razões pelas quais não se concebe, sob os auspícios da Constituição e da legislação nacional, exceção que se justifique no caso dos autos.

No entanto, ressalto que o presente voto apenas tem por escopo o pedido formulado na inicial da ação de nulidade de registro de marca, não envolvendo questões sobre o eventual uso indevido da referida marca, de indenizações dela decorrentes, bem como do reconhecimento da caducidade do referido registro, as quais devem ser dirimidas pelo juízo competente, na via processual adequada, não se podendo extrair deste julgamento conclusões automáticas sobre essas matérias.

Por todo o exposto, voto, no caso concreto, pelo provimento do recurso extraordinário, de modo que se **reforme** o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e se **julgue improcedente** o pedido, ficando estabelecida a seguinte tese:

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.”

Voto, ainda, pela condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios à parte vencedora, esses últimos fixados em 20% do valor da causa, em razão do disposto no art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual - minuta de voto - 02/05/2023